



## 判例研究報告

本資料は私の私見を示したものであり、情報的なものに過ぎず、法律上の助言や意見を含んでいません。  
また、これらの見解は、いずれかの組織、法人、代理人又は依頼人の意見や意図を示すものではありません。  
さらに、私がいずれかの組織を代表し又は依頼人の代理人となる場合には、  
これらの見解と異なった見解を示すことがあり得ることを予め申し上げます。

2016/02/17

弁理士 津田幸宏  
コマツ 知的財産部

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

1/



## 目次

- H25.4.24 知財高判平成24(行ケ)第10336号
- H25.1.15 知財高判平成24(行ケ)第10293号
- H27.2.12 知財高判平成26(行ケ)第10180号

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

2/

## 条文

- 商標法4条1項11号(抜粋)

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

- 類似→可能性で足りる(登録主義・一般的出所の混同)

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

3/

## KOMATSU 類似の判断基準：氷山印事件

最高裁昭和39年(行ツ)110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁

- 商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、觀念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしらるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。



しょうざん

2016/02/17

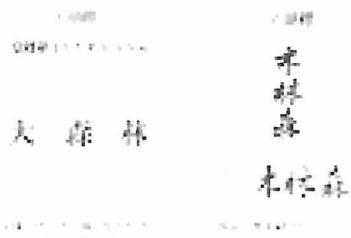
二弁知財研2016年2月例会報告

4/

## KOMATSU 類似の判断基準・大森林事件

(平成3(オ)1805号 同4年09月22日 最高裁判所第三小法廷)

- （氷山印事件判決参照）、綿密に観察する限りでは外観、觀念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、したがって、外観、觀念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。



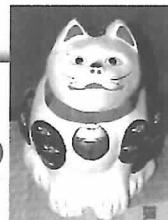
2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

5/

## KOMATSU 要部抽出の判断基準

### つつみのおひなっこや事件



最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決

- 本件商標 つつみのおひなっこや(標準文字)  
引用商標1 つゝみ (3条2項登録)  
引用商標2 堤 (↑)
- 法4条1項11号に係る商標の類否→全体的に考察すべきもの・複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、觀念が生じないと認められる場合などを除き、許されない(リラ宝塚事件、SEIKOEYE事件)。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

6/



## 目次

H25. 4.24 知財高判 平成24(行ケ)10336号

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

7/



## 当事者・裁判所・代理人

- 原告 資生堂  
代理人 岡部国際特許事務所
- 被告 PUIG FRANCE  
(津田注:Nina Ricciのオーナー会社)  
(商標権者(国際商標登録出願第1044057号の  
登録商標))  
代理人 鈴榮特許綜合事務所
- 裁判所  
知財高裁第3部 芝田・西・知野
- 結論  
請求棄却

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

8/

## 事案の概要

- 本件商標: **NINA L'ELIXIR**
- 引用商標1: ELIXIR(標準文字)

- 引用商標2: **エリクシール  
ELIXIR**

- 引用商標3: **ELIXIR**



- エリクサー(elixir、エリクシャー、エリクシール、エリクシア、イリクサ、エリクシル剤、エリキシル剤)とは、錬金術で、飲めば不老不死となることができると伝えられる靈薬、万能薬。(Wikipediaより)
- 指定商品:「第3類 せっけん」で同一
- 論点:「NINA L' ELIXIR」から「ELIXIR」が分離できるか、それともまとまりが良い故に一連で把握されるか。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

9/

## 裁判所判断:棄却審決維持

- ア「つつみのおひなっこや事件」最判引用。
- イ 本件商標→まとまりよく一体的。「NINA」と「L' ELIXIR」の間に空白部分があるものの、全体として横に一行でまとまりよく、「ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない  
→称呼は「ニナレリクシール」と認定。
- 原告:「「ELIXIR」が識別標識として強く支配的な印象」と主張→排斥
  - 「L'」はエリザイオン→仏語を知つていれば「L' ELIXIR」から「L'」を分離しない。
  - 「NINA」→本件指定商品に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえない
- 原告:実際の取引態様を主張→排斥
  - 実情は「NINA」を約二倍の大きさで記載
  - 実情は「L' Elixir」とまとめて記載
- 原告:審査基準に反することを主張→排斥
  - 基準の「類似する例」→「他人の登録商標」の部分が独立して看取することができる
- 原告:観念類似を主張→排斥
  - 本件商標は構成全体として造語・「ELIXIR」が「錬金薬、万能薬」を意味するものとして一般的に認識されていることを認めるに足りる証拠はない→ともに特段の觀念を生じない

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

10/



## 考察：論理的に明快ではない？

- ・そもそも「NINA」で請求棄却してOKでは？(著名なNINA RICCHIの略称)
  - 「NINA」と「L'EXIEL」の間に空間  
→「一連称呼だけ」は無理があるのであるのでは？
- ・「L'EXIEL」から「EXIEL」が出てこないことだけでもOKでは？
  - 仏語を知っていれば「L'ELIXIR」から「L」を分離しない→却って冠詞を省いて「ELIXIR」だけを取り出すのでは？
- ・田村先生評釈  
原告の商標の使用状況を考慮 ← 疑問  
田村説：事業内容等の「将来にわたっても取引の実情は変わらない」ものが登録時の類否判断での基準となる。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

11/



## 目次

H25.1.15 知財高判平成24(行ケ)第10293号

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

12/

**KOMATSU**

## 当事者・裁判所・代理人

- 原告 ロレックス ソシエテ アノニム
- 代理人 ゾンデルホフ&AINZEL法律特許事務所
- 被告引受け参加人 株式会社BABY BAMBOO DESIGN OFFICE  
(商標権者(登録第5300235号))  
代理人 はなぶさ特許商標事務所
- 裁判所  
知財高裁第2部 塩月・池下・古谷
- 結論  
請求棄却(無効請求棄却審決維持)

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

13/

**KOMATSU**

## 事案の概要

- 本件商標: Deep Sea Driver  
ディープシードライバー
  - : 第14類 時計等
- 引用商標: DEEP SEA
  - : 第14類 時計
  -



2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

14/



## 棄却審決要旨

- ・本件商標は、構成する各文字が同じ書体でまとまり良く一連に表されたものであり、構成文字に相応して生じる「ディープシードライバー」の称呼も冗長とはいえないことからして、「ディープシードライバー」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を看取させない一連の造語からなるものである。
- ・引用商標からは、「ディープシー」の称呼を生じ、「深い海」の観念が生じる。
- ・本件商標と引用商標とを対比すると、外観は明らかに相違し、称呼も構成音数や後半の「ドライバー」の音の有無が異なり、観念は対比できないので、両者は類似しない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

15/



## 原告主張：審決取消理由(1/2)

- ・(1)「Deep Sea」及び「ディープシー」と「Driver」及び「ドライバー」とを一つの区切りと理解することが可能であり、「Deep Sea」及び「ディープシー」と「Driver」及び「ドライバー」の2つの部分からなるものと捉えるのが自然である。
- ・「Deep Sea」及び「ディープシー」と「Driver」及び「ドライバー」の両文字→これを結合することによって観念上の結び付きが生ずるものとはいえず、全体として親しまれた熟語的な意味合いを形成するものともいえない。←分離できない程の強い結びつきはない
- ・「ディープシードライバー」は10音、一連に称呼するには冗長
- ・「Deep Sea」及び「ディープシー」と「Driver」及び「ドライバー」の2つの部分からなることが各構成文字から生じる観念上容易に理解し得るから、印象の強い語頭部分にある「Deep Sea」及び「ディープシー」を捉え、ここから生ずる称呼及び観念をもって、取引に資するとされる場合も少なくない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

16/



## KOMATSU 原告主張：審決取消理由(2/2)

- ・ (2) 商標審査基準→指定商品・役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまり良く一体に表されているもの又は観念上のつながりがあるものを含め、その他人の登録商標と類似するものとされている。
- ・ 「DEEPSEA」及び「ディープシー」は、原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているから、これと「Driver」及び「ドライバー」を結合した本件商標は、各文字をまとまり良く一連に表したものであっても、引用商標と類似する。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

17/



## KOMATSU 被告主張：審決維持理由

- ・ (1) 本件商標は、上段の「Deep Sea Driver」の欧文字と下段の「ディープシードライバー」の片仮名文字を、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまり良く一体的に表すものであり、称呼も7音(長音を含めて10音)であって、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
- ・ また、本件商標中の「Deep Sea」及び「ディープシー」は「深い海」等の意味を、また「Driver」及び「ドライバー」は「運転者」等の意味をそれぞれ有する語であるが、いずれかが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないし、いずれかについて出所識別標識としての称呼、観念が生じないというような事情も存しない。
- ・ したがって、本件商標からは、「ディープシードライバー」の称呼のみが生じる。他方で、引用商標からは、「ディープシー」の称呼を生じるから、両者は非類似の商標である。
- ・ (2) 原告は、本件商標について、原告の周知・著名商標である「DEEPSEA」及び「ディープシー」と、「Driver」及び「ドライバー」を結合したものであるから、本件商標と引用商標は類似すると主張するが、後記3で主張するとおり、「DEEPSEA」及び「ディープシー」が原告の周知・著名商標であるとは認められない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

18/



## 裁判所判断：審決維持(1/4)

- 下段の「ディープシードライバー」部分が上段の「Deep Sea Driver」部分の日本語表記であることは、その音に照らして明らかであるところ、「Deep Sea Driver」部分と「ディープシードライバー」部分のそれぞれが、普通にある字体で同じ大きさの文字により表記されていること、上段の「Deep Sea Driver」部分については、「Deep」と「Sea」、「Sea」と「Driver」との間に間隔が設けられているものの、2つの間隔は共に英単語を区切るスペース程度のものであって、「Deep Sea」と「Driver」に分けて観察される様態とはなっておらず、全体としてまとまり良く配されている。
- 各英単語は共通して日本人にもなじんでいるもので、特定の単語が特別の印象を持つものでない
- 下段に並記された「ディープシードライバー」部分は全体が一体として表記されていることからすると本件商標に接した需要者は、少なくとも「Deep Sea Driver」部分と「ディープシードライバー」部分をそれぞれに一体として認識するものと認められる。
- また、本件商標からは「ディープシードライバー」の称呼を生じるが、この程度であれば冗長であるとはいえない、一気に発音し得るものである。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

19/



## 裁判所判断：審決維持(2/4)

- 「Deep」、「Sea」及び「Driver」のそれぞれの部分からは、「深い」、「海」、「運転者」等の観念が生じ得るが、いずれも日本人にもなじみのある一般的な名詞又は形容詞であって、いずれかの部分が需要者に特に強い印象を与えるものではないし、その中の単語が格別に指定商品との関係で識別力の強弱を有するものでもない。
- なお、原告が主張するように、「Deep Sea」部分から「深海」、「Driver」部分から「運転者」の観念が生じ得るとした場合であっても、これらはいずれも一般的な語にすぎないから、「Deep Sea」部分のみが需要者に強い印象を与えるものとはいえないし、「Driver」部分を除外して識別力を生じるということもできない。
- 本件商標は、少なくとも「Deep Sea Driver」部分及び「ディープシードライバー」部分がそれぞれに一体のものとして認識される→一部のみを抽出して要部となし、これを他の商標と対比するのは相当でない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

20/



## 裁判所判断：審決維持(3/4)

- ・「ディープシー」の著名性の主張立証に対する判断
- ・証拠(甲7, 8, 10~69, 71~121)によれば、本件商標の出願前において～多數の雑誌又は新聞の記事で紹介され、あるいは広告として掲載された。
- ・しかし「ディープシー」の語のみによって原告の腕時計が紹介された記事は、甲9, 70のわずか2つ。
- ・そのほかに、記事中で「ディープシー」の語が単体で使用されている証拠として、甲26, 36, 53, 61, 62, 65, 66, 80が挙げられるが、これらについても、高級時計を紹介するに際して「ディープシー」あるいは「DEEPSEA」の語を含む原告使用商標を商品名として記載した上で、説明記事中で「ディープシー」の語が使用されるにとどまる。
- ・原告使用商標は、全体として同じ字体、同じ大きさの文字で表記され、「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分を強調する態様にはなっていない。
- ・このように、単体としての「DEEPSEA」又は「ディープシー」標章が、原告の商品に係る商標として需要者に広く認識されていたとは認められない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

21/



## 裁判所判断：審決維持(4/4)

- ・「Driver」の識別力が低いことの主張立証に対する判断
- ・原告使用商標が付された腕時計が、1220メートルの深さの潜水に対応可能な腕時計の後継機であるとする原告の主張に照らすと、当該商品との関係からして、潜水に関係する「深海」を意味し、日本人にとってもこの意味を容易に理解する「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分の識別力は、原告使用商標に含まれる他の語との対比において低いというべきであり、この部分のみが原告使用商標の要部とする原告の主張は採用することができない。←逆ねじを食らわせた。
- ・また、原告は、原告使用商標は冗長であるから、「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分が要部と認識されるなどと主張する。しかしながら、上記説示のとおり、「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分は、原告使用商標が付された商品との関係で識別力が低いというべきであるから、たとえ原告使用商標の称呼が冗長であるとしても、このうち「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分のみが、原告の商品を表示する商標として需要者に広く認識されていたとは認められず、原告の上記主張も採用することができない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

22/



## 考察：よろしいんでしょうか

- ・「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分が特に強調される様にはなっていないのでは、難しいのだろう。
- ・しかし「高級時計を紹介するに際して「ディープシー」あるいは「DEEPSEA」の語を含む原告使用商標を商品名として記載した上で、説明記事中で「ディープシー」の語が使用」  
→「ディープシー」の称呼が発生する証拠では？
- ・田村教授評釈  
Deep Sea Driverは一体化して読むと決めつけるのは疑問。  
アンケートをぶつける案件では。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

23/



## 目次

H27.2.12 知財高判平成26(行ケ)第10180号

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

24/

## 当事者・裁判所・代理人

- 原告 株式会社ヨネキチ
- 代理人 不二商標綜合事務所
- 被告 株式会社マルセイ  
(商標権者(登録第5582270号))  
代理人 白波瀬弁護士+本間弁理士
- 裁判所  
知財高裁第2部 清水・中村・中部
- 結論  
請求棄却(無効請求棄却審決維持)

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

25/

## 事案の概要

- 本件商標: 酸酵玄米菜食ギャバ  
(標準文字)
- 指定商品: 第5類 玄米又は米ぬ  
かと野菜・大麦若葉又はクロレラ  
を主原料とするサプリメント、その  
他のサプリメント
- 引用商標1: 玄米菜食
- 指定商品: 第30類 米糠と野菜を  
原材料とする粉末状の加工食品



2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

26/



## 原告の審決取消主張

- ・「玄米菜食」が要部である  
既成語であり需用者はこの部分に注目する  
食事法の表示・サプリ等の商品品質表示ではない  
原告はこれのブランドを独立して使っている

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

27/



## 審決・被告主張の要点

- ・要部認定  
「発酵玄米」→原材料+加工方法・識別力無  
「菜食」→指定商品との関係で識別力弱・無  
「ギャバ」→玄米に含まれる栄養素・識別力無  
本件商標は一体的  
→構成全体が一体不可分と認識される
- ・類否判断  
称呼・外観・觀念・取引の実情全てについて需用者が  
出所誤認混同を生じる恐れが低い→非類似

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

28/



## 判決：請求棄却(1/3)

- 要部認定：  
本件商標は「発酵」「玄米」「菜食」「ギャバ」から成る。
- 本件商標は9文字・13音の4語から成る冗長→本件商標に接した需要者等は、相応の意義を有する単位で区切って本件商標を観察する。
- 需要者等が語頭から順次隣接する語と結び付いて認識されるか否かが問題となるところ、健康食品の分野においては、玄米の一部であるその表皮(ぬか)と胚芽を主原料にして、製造工程においてこれら原材料を麹菌などで醸酵させることが一般的に行われていると認められ(甲6~9)、このことによると、「醸酵」と「玄米」との結び付きは強いといえる。
- 「菜食」は食事法を意味→「醸酵玄米菜食」と認識されるものと解されるが、「醸酵玄米菜食」なる既成語があるわけではなく、3語(6文字)とやや冗長→「醸酵玄米」と「菜食」とに分離して認識される場合もある
- 「ギャバ」は特定の成分の名称であって、カタカナ文字→他の語と結び付けて観察されることはない。
- そうすると、取引者・需要者は、本件商標が、「醸酵玄米菜食」「ギャバ」の2語、又は「醸酵玄米」「菜食」「ギャバ」の3語を結合したとの印象を受けるものと認められる。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

29/



## 判決：請求棄却(2/3)

- 原告：「玄米菜食」が要部と主張する→排斥
- 「玄米菜食」→一定程度、一般に知られた語。
- しかし本件商標には、語頭に「醸酵」との文字があり、これが「玄米」と強く結び付けている
- この「醸酵」を「玄米」から切り離して「菜食」に結び付けた上、9文字ある本件商標の中央の4文字のみを分離抽出→著しく不自然。
- 「玄米菜食」が、原告の出所を示す商標として周知又は著名なもの→証拠なし。
- そうであれば、本件商標から「玄米菜食」を要部として分離抽出して観察することはできない。

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

30/

- 市場に極めて多数の健康食品と呼ばれる商品が出回っている今日の状況において、健康食品の主たる需要者である一般の消費者は、商標の観念や外観などを意識して取引をするとみるのが相当である。
- そして、本件商標と引用商標とは、外観、呼称及び観念において非類似の商標であるから、本件商標を付した商品と引用商標を付した商品を取り違えることは極めて少ないとみるべきである

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

31/

- 一体の商標を構成する複数の単語が意味を有していて識別力が弱い場合に、各単語の意味の共通性から複数の単語の結合の強弱を評価して、要部を認定した事例。
- 「一体の商標」中の要部→一般的に前半部では？
- 田村先生評釈も同旨

2016/02/17

二弁知財研2016年2月例会報告

32/